



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0640-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios “MUSIC TOGETHER”

CATHERINA TELLINI NEVEU., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 8661-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 419-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas cincuenta minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la compañía MUSIC TOGETHER LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:15:22 horas del 12 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de octubre de 2013, la señora Catherine Tellini Neveu en su condición personal, solicitó el registro de la marca de comercio y servicios “MUSIC TOGETHER” en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de enseñanza y estimulación temprana a través de la música para niños de 0 (cero) a 7 (siete) años.



SEGUNDO. Los edictos fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días 11, 12 y 13 de marzo de 2014, en razón de lo cual el día 12 de mayo de 2014 presentó formal oposición la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa MUSIC TOGETHER LLC.

TERCERO. Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:15:22 horas del 12 de junio de 2015, resolvió: *“...I. Se tiene por no demostrado el uso anterior del signo “MUSIC TOGETHER”, tramitado bajo el expediente número 2014-3762 por parte del apoderado de MUSIC TOGETHER LLC; por lo que se rechaza la oposición incoada por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, apoderada de MUSIC TOGETHER LL., y se acoge la solicitud de inscripción de la marca “MUSIC TOGETHER”, tramitada bajo el expediente número 2013-8661, para proteger y distinguir: Servicios de enseñanza y estimulación temprana a través de la música para niños de cero a siete años, clase 41. II. Asimismo, se rechaza la solicitud de inscripción del signo “MUSIC TOGETHER” en clase 9, 16 y 41, tramitado bajo el expediente número 2014-3762 de la empresa MUSIC TOGETHER LLC., ...”*.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, la Licda. María de la Cruz Villanea, en representación de la empresa MUSIC TOGETHER LLC., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fuera admitido el de apelación es que conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.



Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, el siguiente:

- Que la empresa MUSIC TOGETHER LLC., no logró demostrar ejercer un mejor derecho sobre el uso del signo marcarío propuesto “MUSIC TOGETHER”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la Licda. María de la Cruz Villanea, apoderada de la compañía MUSIC TOGETHER LLC., en virtud de no haber demostrado ejercer un mejor derecho de uso anterior sobre el signo objetado “MUSIC TOGETHER”, y en consecuencia se rechaza la solicitud de registro tramitada bajo el expediente 3762. Por lo anterior, se acoge la solicitud de registro del signo propuesto “MUSIC TOGETHER”, en clase 41 internacional, presentado por Catherine Tellini Neveu, seguido bajo el expediente 2013-8661, por el derecho de prelación que le asiste y dado que no incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como del artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Por su parte, la representante de la empresa MUSIC TOGETHER LLC., dentro de sus agravios señaló que la solicitante Catherine Tellini Neveu conocía con anterioridad la marca requerida, pues participó en un taller de MUSIC TOGETHER en el año 2013 en USA, y por tanto



manifiesta que aquella desea usurparla (competencia desleal), logrando su inscripción registral en Costa Rica.

CUARTO. SOBRE EL FONDO Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. En el caso sub examine, existiendo oposición a la inscripción del signo requerido y solicitud de inscripción de la marca en cuestión por parte de la oponente, se debe estar al principio de prelación normado en nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), artículo 4; y a su principio registral: primero en tiempo primero en derecho, salvo que la oponente logre comprobar fehacientemente uso anterior, lo que implica la carga de la prueba para aquella, y el consecuente cumplimiento de todas las formalidades que exige nuestra legislación en materia probatoria; al respecto dispone el artículo 23 del Reglamento a la Ley de Marcas: *“En casos de oposición o de procedimientos de cancelación o nulidad de registros marcarios, el Registro admitirá como medios de prueba aquellos que estime pertinentes con relación al caso en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del Código Procesal Civil”* (subrayado, negrita y cursiva no son del original).

De modo entonces que, si la empresa oponente fundamenta su derecho a la inscripción en el uso anterior del signo marcario que reclama, **debe probarlo**, y de no hacerlo, corresponde la aplicación de la normativa advertida (derecho prioritario). Pues bien, en lo que aquí interesa, el ordinal 40 de la Ley de Marcas, entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en consideración la dimensión de mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. Por su parte, el numeral 25 *in fine* de la Ley de rito, advierte que para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes: a) introducir en el



comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo; c) utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Lo anterior, dado que, el meollo de este agravio en particular es determinar el lugar donde se debe dar ese uso previo; para lo cual, debe acudirse al principio de territorialidad inserto en el ordinal 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual concreta en su ítem primero que las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio **serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional**. Sobre este tema, nos ilustra la doctrina española marcara: “El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. **Fuera de su territorio de protección... la marca carece de tutela jurídica**. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 Convenio de la Unión de París. El artículo 10.4 Cc, determina que la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido... Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual.

El artículo 6 Convenio de la Unión de París consagra el principio de *independencia de marcas*, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado): “*las condiciones de depósito y registro en materia de marcas de fábrica o de comercio serán*



determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional”. LOBATO (Manuel), Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2ª edición, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, pp.78-79 (negrita y subrayado no son del original).

Pues bien, que según consta a folio 145 del expediente en cuestión, el Registro de la Propiedad Industrial, previno a la oponente interesada aportar legalización (apostilla) de los documentos probatorios emitidos en el extranjero, aportar traducciones al español de todos los documentos probatorios que presentó en idioma distinto, certificar las copias de los documentos aportados como prueba que constituyen copias de páginas web, advirtiendo a la parte proponente que de incumplir con lo proveniente se prescindiría de dichas pruebas al momento de resolver; y en el mismo sentido, consta a folios 214 y 486 de este mismo expediente, que este Tribunal mediante resoluciones de las diez horas quince minutos del dieciocho de septiembre del dos mil quince y de las nueve horas quince minutos del quince de octubre del dos mil quince, previno de igual manera a la empresa oponente que debía certificar y traducir -según correspondiera-, las copias simples constantes a los folios 105 al 237 del expediente, bajo similar apercibimiento que el advertido por el Registro de instancia.

Al analizar el Legajo de Prueba existente en este caso, que consta de 237 folios, lo único que hallamos certificado (a partir de folio 68) son los 36 folios de una página web, pero resulta que el contenido de estos folios aparece en idioma inglés y no fue traducido oficialmente, todo lo demás aportado como prueba para el uso anterior de la marca, son simples copias, la gran mayoría en idioma inglés; de donde corresponde aplicar lo prevenido por este Tribunal en las resoluciones recién mencionadas, sea para los efectos de resolver el fondo de este asunto se omite dicha prueba. Ergo la oponente solicitante no logra corroborar fehacientemente el uso ininterrumpido o continuo de los signos en el plazo, al menos por más de tres meses; no demuestra el uso real y efectivo de la marca requerida en el territorio nacional, y no aporta



prueba que corrobore la utilización mediante franquicia en Guanacaste, como lo sostiene la oponente en sus alegatos.

Sobre este tema nos ilustra la doctrina española: *“El uso efectivo y real de la marca se materializa mediante la realización de transacciones comerciales en un número relevante (no esporádico o aparente), mediante actos externos de venta, mediante la distribución, el almacenamiento o los preparativos serios y efectivos para la realización de alguno de dichos actos (campañas publicitarias inmediatamente anteriores al lanzamiento del producto, etc.)... el uso de la marca acreditado mediante facturas relativa a la contratación del producto o del servicio, pruebas de venta, de comercialización, distribución de envases, etc., constituye el ejemplo prototípico de uso efectivo. Dichas pruebas tendrán que acreditar el momento en el que se produjeron las transacciones o actos de comercialización.... Además, el uso ha de ser suficiente, es decir que sea relevante en el mercado de que se trate. No se considera uso efectivo y real un uso meramente aparente o esporádico. El volumen de ventas ha sido considerado por el TJCE determinante para definir la intensidad del uso. Este volumen de negocio deberá ser mayor o menor, según sea el tamaño de la empresa y su volumen de negocios general... Finalmente, un último ejemplo de uso efectivo y real es el uso de la marca para la exportación...”*. LOBATO (Manuel), op. cit., pp. 655-658.

Ahora bien, respecto a la similitud o no de los signos en conflicto. El Tribunal acoge el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez, de que tal y como se desprende los signos cotejados presentan identidad gráfica, fonética e ideológica, dado que sus denominativos son idénticos y en consecuencia no podrían coexistir registralmente. Sin embargo, para el caso bajo examen, siendo que existe oposición contra el signo solicitado “MUSIC TOGETHER” presentado por la señora CATHERINE TELLINI NEVEU, la empresa opositora MUSIC TOGETHER LLC., debió demostrar de manera fehaciente el uso anterior



del signo objetado, situación que tal y como se desprende de los autos de este proceso no sucedió, por lo que, ante ello priva el derecho de prelación contenido en las solicitudes, siendo de esa manera procedente, tal y como lo hizo el Registro de instancia, proceder con las fechas de presentación de cada solicitud y sea por medio de este mecanismo que se determine a quien le corresponde ejercer un mejor derecho sobre el precitado registro marcario, para el caso concreto, dicho atributo le asiste a la señora CATHERINE TELLINI NEVEU, sobre el signo “MUSIC TOGETHER” en clase 41 internacional, el cual se acoge.

Por otra parte, cabe indicar que si bien la empresa opositora manifiesta que la señora Catherine Tellini Neveu, conocía con antelación la marca solicitada y es de donde proviene la competencia desleal y con ello se violenta el inciso k) del artículo 8 de la LM. No obstante, cabe advertir en este sentido, que no podría la Administración registral, emitir un criterio con respecto a tales consideraciones, toda vez, que la empresa opositora tal y como se desprende de los autos no logró demostrar de manera fehaciente ejercer un mejor derecho de uso con relación al signo objetado “MUSIC TOGETHR”, por ende, sus consideraciones en este sentido no pueden ser acogidas.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que, siendo que no se logra comprobar el uso anterior de la marca por parte de la oponente, y habiendo solicitado la inscripción con posterioridad a la solicitud de la señora Tellini Neveu, visible a folio 1 de este expediente, debe confirmarse en un todo la resolución venida enalzada, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29



del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la compañía MUSIC TOGETHER LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:15:22 horas del 12 de junio de 2015., la cual en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.
